

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Geschmackssache: BGH zu überhöhten Gegenstandswerten und Gebühren bei gewerblichen Schutzrechten

Der u. a. für das Gebrauchsmusterrecht zuständige X. Zivilsenat hat über die Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und einem Geschmacksmuster entschieden.

Die Klägerin erwarb von der Beklagten, einem Verlagsunternehmen, zusammen mit einem dort bestellten Buch eine Einkaufstasche mit Kühlfach. Später bot sie diese Tasche über ein Internetauktionshaus zum Verkauf an. Daraufhin wurde sie anwaltlich im Auftrag eines dritten Unternehmens abgemahnt, dem Rechte an einem Gebrauchsmuster und einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster an der Tasche zustehen. Die Klägerin ließ die Berechtigung der Abmahnung von Rechtsanwälten prüfen.

Diese stellten ihr dafür eine Geschäftsgebühr in Höhe einer eineinhalbfachen Gebühr nach einem Gegenstandswert von 100.000 € in Rechnung, wobei dieser Wert demjenigen entsprach, der zunächst auch der Abmahnung der Klägerin durch die Schutzrechtsinhaberin zugrunde gelegt war; der beklagte Verlag hatte diese der Klägerin entstandenen Abmahnkosten jedoch übernommen und dafür einvernehmlich einen Betrag von 500 € an die Schutzrechtsinhaberin erstattet.

Mit ihrer Klage hat die Klägerin von der Beklagten die Erstattung der von ihren Rechtsanwälten berechneten 1,5-fachen Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von € 100.000,- verlangt (zuzüglich Umsatzsteuer und Auslagenpauschale rund 2.440 €). Das Amtsgericht hat ihr den nach einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr und einem Gegenstandswert von 50.000 € berechneten Betrag zugesprochen; das Landgericht hat demgegenüber nur den Ansatz eines Gegenstandswertes von 10.000 € für angemessen erachtet, die Beklagte zur Zahlung von rd. 776 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Die dagegen gerichtete Revision, mit der die Klägerin ihren nach einer eineinhalbfachen Geschäftsgebühr und einem Gegenstandswert von 95.000 € berechneten Erstattungsanspruch weiterverfolgt, hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Er hat angenommen, das für die Wertbemessung maßgebliche Interesse der Klägerin als Schutzrechtsverletzerin sei nach den wirtschaftlichen Folgen zu bemessen, die ihr aus der Inanspruchnahme aus den Schutzrechten drohten.

Diese entsprächen regelmäßig dem Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung seiner Ansprüche, deren Wert nach dem Wert des Schutzrechts und seiner Beeinträchtigung durch den Verletzer zu schätzen sei.

Von einem überdurchschnittlichen Umfang oder einer überdurchschnittlichen Schwierigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts, die eine Überschreitung der Regelgebühr von 1,3 rechtfertige, könne auch bei einer Gebrauchsmuster- oder Gemeinschaftsgeschmacksmustersache nicht pauschal ausgegangen werden. Dies gelte insbesondere, wenn weder die Schutzfähigkeit in Ansehung des

Standes der Technik bzw. vorbekannter Gestaltungen zu beurteilen sei noch im Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung aufwendige Prüfungen erforderlich gewesen seien.

Die Feststellungen zu diesen Umständen unterlägen tatrichterlicher Würdigung, die nur eingeschränkt auf Ermessensfehler überprüfbar seien. Solche Fehler im angefochtenen Urteil habe die Revision nicht aufzuzeigen vermocht.

Urteil vom 13. November 2013 – X ZR 171/12

AG Augsburg – Urteil vom 8. September 2011 – 17 C 2055/11

LG Augsburg – Urteil vom 6. Juni 2012 – 72 S 4026/11

Karlsruhe, den 14. November 2013

Quelle: Presemitteilung BGH 187/2013

Veröffentlicht von:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement